

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20181102**

**Dossiers : T-1056-16  
T-998-16**

**Référence : 2018 CF 1106**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2018**

**En présence de monsieur le juge Fothergill**

**Dossier : T-1056-16**

**ENTRE :**

**APOTEX INC.**

**demanderesse  
(défenderesse reconventionnelle)**

**et**

**SHIRE LLC ET SHIRE PHARMA CANADA  
ULC**

**défenderesses  
(demanderesse reconventionnelles)**

**Dossier : T-998-16**

**ET ENTRE :**

**SHIRE PHARMA CANADA ULC**

**demanderesse**

et

**APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA  
SANTÉ**

**défendeurs**

et

**SHIRE LLC**

**défenderesse/brevetée**

**ORDONNANCE ET MOTIFS**

I. Aperçu

[1] Le 21 juin 2018, la Cour a conclu que les revendications du brevet canadien n° 2 527 646, intitulé « Composés d’amphétamine résistant aux abus » [brevet 646] ne sont pas invalides pour les causes alléguées d’antériorité, d’évidence, de portée excessive ou d’insuffisance du mémoire descriptif. La Cour a également conclu qu’Apotex Inc. [Apotex] n’a pas contrefait le brevet 646 par la fabrication et la conservation de son produit générique à des fins expérimentales ou réglementaires. En dernier lieu, la Cour a interdit au ministre de la Santé de délivrer à Apotex un avis de conformité visant son produit générique au titre du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement AC), pris en application de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4.

[2] Shire LLC et Shire Pharma Canada ULC [collectivement Shire] demandent les dépens de l'action en invalidation et de la requête présentée au titre du Règlement AC. Pour les motifs exposés ci-après, le montant de 1 600 000,00 \$ est accordé à Shire; celui-ci comprend les honoraires juridiques et les débours.

## II. Positions des parties

### A. *Shire*

[3] Shire sollicite une somme globale comprenant 50 % des honoraires juridiques qu'elle a engagés ainsi que la totalité des débours raisonnables. Elle a produit un mémoire de frais totalisant la somme de 3 468 984,18 \$ en honoraires juridiques et de 828 570,97 \$ en débours, de sorte qu'elle réclame en tout environ 2,6 millions de dollars.

[4] Shire soutient que, dans le cas de l'adjudication d'une somme globale, la fourchette est habituellement de 25 à 50 % des honoraires juridiques réels. Elle sollicite un montant à l'extrémité supérieure de cette fourchette en raison de la nature complexe des procédures, du fait qu'elle a eu gain de cause dans une large mesure et des actions intentées par Apotex qui auraient rallongé et compliqué le litige.

[5] Shire soutient qu'Apotex a fait accroître inutilement les frais de justice en introduisant à la fois une action en invalidation et une requête au titre du Règlement AC. Shire soutient que

l'emploi d'une tactique infructueuse de « double recours » devrait exposer Apotex à des dépens majorés.

[6] En outre, Shire affirme avoir engagé des dépenses inutiles pour répondre à l'argument d'Apotex concernant l'utilité, lequel était fondé sur la doctrine de la promesse. La Cour suprême du Canada a aboli la doctrine de la promesse dans *AstraZeneca Canada Inc c Apotex Inc*, 2017 CSC 36. Apotex a néanmoins maintenu son argument concernant l'utilité jusqu'à la veille du procès.

[7] Shire sollicite une indemnisation pour tous les débours raisonnables, y compris les paiements versés aux témoins experts, aux inventeurs du brevet 646 et aux témoins de fait. Shire réclame des dépens pour chacun de ses témoins experts, les Drs Clement, Eldon, Joshi et Brahm, même si seulement Dr Clement et Dr Eldon ont témoigné au procès. Shire soutient que le caractère raisonnable des dépenses devrait être évalué au moment où elles ont été engagées, et non à la fin de la procédure. Shire déclare que Dr Brahm a été sollicité principalement pour répondre à l'argument d'Apotex concernant l'utilité, lequel a été abandonné à la veille du procès. Le témoignage de Dr Joshi s'est finalement avéré inutile à la lumière des réponses données par le témoin expert d'Apotex, Dr Marron, lors du contre-interrogatoire.

[8] Shire demande les dépens liés à l'interrogatoire préalable de huit inventeurs liés au brevet 646. Les inventeurs ont été interrogés à la demande d'Apotex. Aucun des inventeurs n'était un employé de Shire au moment de l'interrogatoire, et Shire a donc été dans l'obligation de les rémunérer pour leur temps.

[9] Shire réclame les frais engagés pour le témoignage de deux témoins de fait, Dr Mickle et Dr Moncrief. Shire reconnaît que le taux horaire de Dr Mickle est élevé comparativement à celui d'autres témoins, mais soutient qu'il était justifié par son statut de directeur général d'une société pharmaceutique cotée en bourse.

[10] Subsidiairement à l'adjudication fondée sur un pourcentage de ses honoraires juridiques, Shire sollicite des dépens équivalant à trois fois l'échelle supérieure de la colonne IV du tarif B. Shire affirme que cela élève le montant total des dépens à 1 763 214,31 \$, y compris les débours, même s'il est difficile de voir comment ce montant est calculé. Selon la pièce D de l'affidavit déposé par Shire à l'appui de ses arguments, les frais calculés à l'échelle supérieure de la colonne IV s'élèvent à 183 804,00 \$. Si l'on tient compte des taxes à hauteur de 13 %, l'application d'un multiplicateur de trois produit 623 095,56 \$ en honoraires juridiques. L'ajout des débours adjugés à 828 570,97 \$ donne un total de 1 451 666,53 \$ au titre des dépens.

#### B. *Apotex*

[11] Apotex affirme que Shire n'a cité aucun précédent dans lequel une partie ayant gain de cause a recouvré 50 % de ses honoraires juridiques (toutefois, voir *Canada c Administration portuaire de Toronto*, 2010 CF 1335, au paragraphe 18). Apotex soutient que les dépens adjugés dans les procédures plus compliquées que celles-ci ont été calculés à des pourcentages inférieurs.

[12] Apotex défend sa décision d'introduire à la fois une action en invalidation et une requête au titre du Règlement AC, en affirmant qu'une telle chose était nécessaire pour éviter la « double

incrimination » liée à l'obtention d'un avis de conformité auprès du ministre de la Santé uniquement dans le but de faire face à une action en contrefaçon intentée par Shire. Apotex affirme que son argument fondé sur l'utilité était légitime et que la seule raison pour laquelle elle n'y a pas donné suite au procès était parce qu'il se rapportait à une allégation de contrefaçon abandonnée par Shire à la veille du procès.

[13] Apotex soutient que les dépens pour les honoraires juridiques de Shire devraient être taxés suivant la fourchette médiane de colonne IV du tarif B. Apotex soutient que les dossiers en matière de brevet pharmaceutique sont habituellement taxés selon la colonne IV, et que la Cour devrait hésiter à accorder des dépens supérieurs aux montants prévus par le tarif. Apotex affirme que les honoraires juridiques de Shire devraient être taxés en fonction d'un avocat principal et d'un avocat adjoint assistant à l'audience et menant les interrogatoires préalables, et d'un avocat principal assistant aux interrogatoires préalables.

[14] Apotex soutient que les honoraires de Shire relatifs aux avocats internes, aux employés des parties, aux auxiliaires juridiques, aux étudiants et aux autres membres du personnel ne donnent pas lieu à une indemnisation. Apotex affirme également que les dépens liés aux témoins de fait ne sont pas taxables.

[15] Apotex soutient qu'elle devrait répondre uniquement des honoraires de Dr Clément et de Dr Eldon, les deux témoins experts qui ont témoigné au nom de Shire au procès. Apotex soutient qu'elle ne devrait pas répondre des coûts liés au temps consacré par les témoins experts de Shire à autre chose que la rédaction de leurs rapports ou la préparation du contre-interrogatoire.

Apotex soutient qu'elle ne devrait pas être tenue de payer pour la « Cadillac des témoins experts » et qu'elle ne devrait pas avoir à payer des taux horaires des témoins experts qui dépassent ceux des avocats principaux.

[16] Apotex convient que Shire a droit à des débours raisonnables, comme des photocopies, des frais de déplacement et d'hébergement, ainsi que des services de transcription et de traduction. Toutefois, Apotex soutient que Shire n'a pas droit aux dépens qui constituent des coûts indirects, comme les services de numérisation, les frais de télécopie, les frais de reliure, les CD, les clés USB, les fournitures pour le procès, la recherche, les livres, les textes, les frais liés à l'utilisation de Quick law/Westlaw et les appels interurbains.

[17] Apotex a proposé un mémoire de frais pour Shire faisant état d'un montant de 178 910,08 \$, comprenant les frais juridiques et les débours. Apotex soutient que ce montant devrait être réduit de 25 % pour atteindre 134 182,56 \$, en raison de certaines actions menées par Shire dans le cadre des procédures. Apotex se plaint que Shire a diminué le nombre de revendications qui auraient été contrefaites, qu'elle n'a pas obtenu gain de cause dans sa demande reconventionnelle et qu'elle a abandonné son allégation voulant que le dépôt par Apotex de nombreuses requêtes constituait un abus de procédure. Shire répond que la réduction du nombre de revendications était une décision mutuelle prise par les parties pour simplifier les questions en litige, que le rejet de la demande reconventionnelle n'a aucun effet sur succès global de Shire dans la procédure et que l'allégation d'abus n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure.

### III. Analyse

[18] L'adjudication de dépens, y compris le montant de ces derniers, est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour [*Règles des Cours fédérales*, paragraphe 400(1); *Canada (Procureur général) c Rapiscan Systems Inc.*, 2015 CAF 97, au paragraphe 10]. Pour adjuger les dépens, la Cour tient compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des *Règles*.

[19] Apotex s'est appuyé sur la décision du juge Roger Hughes dans *Janssen-Ortho Inc. c Novopharm Limited*, 2006 CF 1333, au paragraphe 25 [*Janssen-Ortho*] pour affirmer que les dépenses liées à la présence d'un client, de ses représentants ou d'avocats internes sont généralement assumées par le client. Il en va de même pour les experts qui n'ont pas été appelés comme témoins, mais qui ont fourni une autre forme d'aide. Le juge Hughes a justifié cette approche en ces termes (au paragraphe 43) :

Je suis préoccupé par les honoraires facturés par les témoins experts qui, selon ce qui est de plus en plus souvent observé, sont de plus en plus élevés et souvent extravagants. Une partie est libre de retenir les services d'un expert et de lui verser les honoraires convenus, quel qu'en soit le montant, mais ce montant ne doit pas nécessairement être celui qui est accordé au moment de la taxation des dépens. Ces honoraires devraient donc, aux fins de la taxation, se limiter aux journées pendant lesquelles le témoin se présente devant la Cour, qu'il témoigne ou non, et ne pas dépasser le montant des honoraires quotidiens facturés au même client par l'avocat principal occupant à l'instruction. Pour le temps de préparation, la limite sera la moitié des honoraires de cet avocat principal.

[20] La Cour reconnaît depuis longtemps que la prudence est de mise à l'égard des excès ou de l'exubérance dans le recrutement d'experts et d'autres conseillers, et qu'il s'agit d'un facteur

à prendre en compte dans l'adjudication des dépens. Toutefois, il s'agit d'une question qui relève ultimement du pouvoir discrétionnaire de la Cour [*Biovail Corporation c Canada (Santé)*, 2007 CF 767; *Merck & Co. Inc. c Apotex Inc.*, 2002 CFPI 842 (*Merck*)].

[21] Dans *Adir c Apotex Inc*, 2008 CF 1070, au paragraphe 21, la juge Judith Snider a estimé « justifiable toute assistance fournie par un expert dans son domaine de spécialité ». Dans *Rothmans, Benson & Hedges c Imperial Tobacco Ltd*, [1993] ACF n° 659 (CFPI), le juge Paul Rouleau a approuvé les frais liés à un expert dans un rôle de conseiller.

[22] Les honoraires relatifs aux experts scientifiques qui aident les avocats à examiner et à comprendre les rapports d'autres experts, à se préparer au contre-interrogatoire des experts de la partie adverse et, le cas échéant, à se préparer à la communication de documents peuvent être recouverts dans le cadre d'une taxation de dépens (*Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 842 [*Eurocopter*]). Comme le juge Luc Martineau l'a conclu dans *Eurocopter*, au paragraphe 54 :

Il est de jurisprudence constante que, en principe, les honoraires des experts de la partie gagnante qui ont comparu à l'instruction ou qui ont aidé les avocats dans l'examen et l'interprétation des opinions d'experts sont justifiés et devraient être recouverts [renvois omis].

[23] Dans *Merck*, la Cour a fait remarquer qu'il pouvait être difficile de rejeter des dépens associés au temps consacré par un expert à la rencontre avec l'avocat ou aux experts qui n'ont pas été appelés à témoigner en dehors de ceux qui sont clairement superflus (au paragraphe 29) :

[...] C'est l'avocat qui supervise la cause qui établit et ajuste, le cas échéant, les paramètres du travail des experts dans le cadre de la formulation d'un avis juridique professionnel portant sur l'assistance technique nécessaire pour la Cour. En toute déférence, je ne sais pas comment les conclusions formulées dans [*Janssen-Ortho*] peuvent expliquer ces considérations.

[24] Finalement, il existe des situations où l'on entend appeler un expert, mais que, à cause des circonstances de l'affaire en question, cet expert n'est pas appelé en fin de compte à témoigner. Dans ces situations, il a été estimé que les honoraires d'experts, y compris le fait d'aider les avocats à examiner et à comprendre les opinions d'autres experts, peuvent être autorisés (*Hoffman-La Roche Limited c Apotex Inc.*, 2013 CF 1265, au paragraphe 44).

[25] Bien qu'Apotex soutienne que Shire ne devrait pas pouvoir recouvrer les honoraires et les débours des experts et d'autres professionnels qui ont été appelés à témoigner ou qui ont seulement joué un rôle de conseiller, elle n'a présenté aucun élément de preuve ni aucun argument voulant que leur participation à la procédure fût « clairement superflu[e] ». De même, l'affirmation d'Apotex selon laquelle Shire devrait seulement avoir le droit de recouvrer les frais juridiques pour un avocat principal et un avocat adjoint assistant à l'audience et menant les interrogatoires préalables, et un avocat principal assistant aux interrogatoires préalables, n'est soutenue par aucune analyse des arguments qui doivent être présentés pour faire valoir la position d'une partie dans le cadre d'un litige pharmaceutique complexe. L'instruction de cette question a nécessité 17 jours d'audience du 16 avril au 24 mai 2018. La documentation était volumineuse. Dans le cadre de cette procédure, Apotex était représentée par non moins de cinq avocats, y compris certains des avocats les plus respectés et les plus éminents dans le domaine des brevets.

[26] Dans *Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25 [*Nova*], le juge Donald Rennie a affirmé ce qui suit au paragraphe 13 :

[TRADUCTION]

[...] il y a des circonstances dans lesquelles les dépens générés, même à l'extrémité supérieure de la colonne V du tarif B, ont peu de rapport avec l'objectif de contribuer de manière raisonnable aux dépens du litige. Les montants prévus au tarif ont été qualifiés d'insuffisants à cet égard, même s'il peut s'agir là d'un grave euphémisme lorsqu'il s'agit d'un litige complexe mené par des parties bien informées devant les Cours fédérales. Quoi qu'il en soit, une majoration des dépens adjugés ne peut se justifier uniquement par le fait que les honoraires réels d'une partie qui obtient gain de cause sont nettement supérieurs aux montants que prévoit le tarif : *Wihksne c Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 356 (Cour d'appel fédérale), au paragraphe 11). C'est à la partie qui réclame des dépens plus élevés qu'il appartient de démontrer pourquoi sa situation particulière justifie une adjudication de dépens majorés.

[27] L'adjudication d'une somme globale est expressément envisagée au paragraphe 400(4) des *Règles* et elle peut servir à promouvoir l'objectif des *Règles des Cours fédérales* d'apporter une « solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (article 3 des *Règles*; *Nova*, au paragraphe 11). L'adjudication d'une somme globale peut être une solution particulièrement appropriée dans une affaire complexe où le calcul précis des dépens serait une tâche inutilement laborieuse et onéreuse [*Nova*, au paragraphe 12, citant *Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2004 CAF 157, au paragraphe 11].

[28] Bien que l'adjudication de dépens puisse être le reflet de défenses fructueuses contre d'importants éléments d'une instance (*Eurocopter, société par actions simplifiée c Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2013 CAF 220, au paragraphe 5; *Merck & Co, Inc c Apotex Inc*, 2013 CF 751, aux paragraphes 272, 275-277), le calcul de l'adjudication d'une somme

globale « ne constitue pas un exercice exact. Il ne s'agit que d'une estimation du montant que la Cour juge approprié à titre de contribution aux dépens avocat-client de la partie qui a obtenu gain de cause » (*Nova*, paragraphe 21, citant *Consorzio del prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 CAF 417, au paragraphe 8).

[29] À l'instance, Shire a eu gain de cause dans une large mesure, mais sa demande reconventionnelle a été rejetée. Les deux parties ont abandonné des arguments majeurs à la veille du procès, évitant de devoir faire appel à certains témoins experts et témoins de fait. La « double procédure judiciaire » d'Apotex a majoré les coûts et complexifié l'instance, bien que ceux-ci aient été minimisés par le regroupement des actions aux termes de l'ordonnance de la protonotaire Mireille Tabib, datée du 3 octobre 2016 (*Apotex Inc c Shire LLC*, 2016 CF 1099, confirmé dans 2017 CF 139). J'estime que ces facteurs se contrebalancent et ne justifient pas l'adjudication de dépens majorés ou diminués à l'endroit de Shire.

[30] La demande faite par Shire en vue d'obtenir une somme globale comprenant 50 % des honoraires juridiques payés s'écarte du taux d'indemnisation partielle habituel, qui est établi au tiers des dépens (*Philip Morris Products S.A. c Marlboro Canada limitée*, 2015 CAF 9, au paragraphe 6). Le tiers des honoraires juridiques engagés par Shire s'élève à 1 156 328,06 \$. Pour simplifier les choses, j'établis les dépens engagés par Shire pour honoraires juridiques au montant de 1 000 000,00 \$.

[31] J'ai des réserves quant aux débours demandés par Shire au montant de 828 570,97 \$. Ce chiffre n'est pas étayé par des copies de factures. Seuls les montants totaux versés aux experts et

aux témoins ont été divulgués à la Cour et à Apotex. Certains débours semblent anormalement élevés. Shire réclame 227 511,39 \$ pour les honoraires des experts appelés à témoigner, 167 250,36 \$ pour les témoins soumis à l'interrogatoire préalable et les témoins de fait, 185 453,96 \$ pour les déplacements et 81 311,72 \$ pour des photocopies.

[32] En l'absence de renseignements plus détaillés, il est impossible de déterminer le caractère raisonnable des débours réclamés par Shire. Par souci de simplicité, j'établis les débours engagés par Shire au montant de 600 000,00 \$.

[33] Le montant de 1 600 000,00 \$ est accordé à Shire au titre des dépens; ce montant comprend les honoraires juridiques et les débours.

**ORDONNANCE**

**LA COUR ORDONNE** que le montant de 1 600 000,00 \$ soit accordé à Shire LLC et Shire Pharma Canada ULC au titre des dépens; ce montant comprend les honoraires juridiques et les débours.

« Simon Fothergill »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Ce 19<sup>e</sup> jour de novembre 2018.

Maxime Deslippes, traducteur

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1056-16

**INTITULÉ :** APOTEX INC. c SHIRE LLC AND SHIRE PHARMA  
CANADA ULC

**ET DOSSIER :** T-998-16

**INTITULÉ :** SHIRE PHARMA CANADA ULC c APOTEX INC. ET  
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET SHIRE LLC

**ORDONNANCE ET MOTIFS :** LE JUGE FOTHERGILL

**DATE DES MOTIFS :** LE 2 NOVEMBRE 2018

**OBSERVATIONS ÉCRITES :**

Harry B. Radomski

T-1056-16  
POUR LA DEMANDERESSE/  
(DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)  
APOTEX INC.

T-998-16  
POUR LA DÉFENDERESSE  
APOTEX INC.

Jay Zakaib

T-1056-16  
POUR LES DÉFENDERESSES/  
(DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES)  
SHIRE LLC ET SHIRE PHARMA CANADA ULC

T-998-16  
POUR LA DEMANDERESSE  
SHIRE PHARMA CANADA ULC  
ET  
POUR LA DÉFENDERESSE/BREVETÉE  
SHIRE LLC

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Goodmans s.r.l.  
Avocats  
Toronto (Ontario)

T-1056-16  
POUR LA DEMANDERESSE/  
(DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)  
APOTEX INC.

T-998-16  
POUR LA DÉFENDERESSE  
APOTEX INC.

Gowling WLG  
Avocats  
Toronto (Ontario)

T-1056-16  
POUR LES DÉFENDERESSES/  
(DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES)  
SHIRE LLC ET SHIRE PHARMA CANADA ULC

T-998-16  
POUR LA DEMANDERESSE  
SHIRE PHARMA CANADA ULC  
ET  
POUR LA DÉFENDERESSE/BREVETÉE  
SHIRE LLC